

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

PCT

CT IPS AM Mch P
siehe Formular PCT/ISA/220
rec. NOV 15 2004
P 18.05.05
time limit

SCHRIFTLICHER BESCHIED DER
INTERNATIONALEN
RECHERCHENBEHÖRDE
(Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

siehe Formular PCT/ISA/220

WEITERES VORGEHEN

siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen

PCT EP2004/051358

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)

05.07.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)

18.07.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK

H04Q722

Anmelder

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☐ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☐ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☒ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. **WEITERES VORGEHEN**

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen
Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Rosenauer, H

Tel. +49 89 2399-7231



IAP20 Rec'd PCT/PTO 18 JAN 2006

Feld Nr. I Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
 - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
 - a. Art des Materials
 - ☐ Sequenzprotokoll
 - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
 - b. Form des Materials
 - ☐ in schriftlicher Form
 - ☐ in computerlesbarer Form
 - c. Zeitpunkt der Einreichung
 - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
 - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/051358

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: WO 03/058991

D2: ORANGE ET AL "Conditional delivery behaviour"; TSG-SA WG1 SWG-21,
Tdoc S1-030925; XP002300813

D3: US-A-2003/095540

A. Unterlagen und Bemerkungen zu Abschnitt V:

1 Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regel 70.10):

<u>Anmelde Nr.</u>	<u>Veröffentlichungsdatum</u>	<u>Anmeldedatum</u>	<u>Prioritätsdatum</u>
<u>Patent Nr.</u>	<u>(Tag/Monat/Jahr)</u>	<u>(Tag/Monat/Jahr)</u>	<u>(Tag/Monat/Jahr)</u>
WO 2004/054294	24.06.2004	26.11.2003	06.12.2002

Für diesen schriftlichen Bescheid wird angenommen das die Anmelderin Kopien des Prioritätsdokumentes einreicht und daß das beanspruchte Prioritätsdatum für die relevanten Teile der vorliegenden Anmeldung gültig ist (siehe Regel 64.1 b) ii) PCT).

Daher wird **zu diesem Zeitpunkt** das oben aufgeführte und im Internationalen Recherchenbericht genannte **P-Dokument** nicht (siehe Regel 64.3 PCT) als **Stand der Technik** im Sinne der Artikel 33(2) und (3) PCT angesehen. Jedoch kann es bei Eintritt in die regionale Phase an Bedeutung gewinnen (z.B. siehe Artikel 54 (3) EPÜ und die Liste der Ansprüche und Passagen die im Internationalen Recherchenbericht zitiert sind).

Falls jedoch die Anmelderin nicht zeitgerecht Kopien des Prioritätsdokumentes vorlegt (siehe obiger Absatz) oder das beanspruchte Prioritätsdatum für relevante Teile der vorliegenden Anmeldung nicht gewährbar ist (siehe Regel 64.1 b) ii) PCT), dann wird das im Internationalen Recherchenbericht als P-Dokument zitierte Dokument als Stand der Technik im Sinne der Artikel 33(2) und (3) PCT bei der Herausgabe des Internationalen vorläufigen Prüfungsberichtes angesehen.

- 2 Das **Dokument D1** (siehe insbesondere Seite 1, Zeilen 7 bis 8; Seite 2, Zeile 10 bis Seite 3, Zeile 6; Seite 5, Zeilen 11 bis 24; Seite 6, Zeilen 1 bis 25; Seite 7, Zeilen 18 bis 25; Seite 8, Zeile 23 bis Seite 9, Zeile 2; Abbildungen 1, 3) offenbart, in Übereinstimmung mit den wesentlichen Merkmalen des **Anspruchs 1**, ein Verfahren zum Übertragen eines Nutzdatenobjekts von einer Vermittlungskomponente auf eine mobile Station (siehe insbesondere Seite 2, Zeilen 18 bis 26; "110, 140" in Abbildung 1), bei dem die Vermittlungskomponente das Nutzdatenobjekt auf die mobile Station überträgt, wenn in einem zweiten Schritt festgestellt wird, daß sich die mobile Station in das zumindest eine ausgewählte Kommunikationsnetz eingebucht hat (siehe insbesondere Seite 6, Zeile 19 [... checks MMS User Agent terminal availability, ...], und in einem dritten Schritt festgestellt wird, daß der Vermittlungskomponente eine Zustellungsanforderung für das Nutzdatenobjekt vorliegt (siehe insbesondere Seite 5, Zeilen 21 bis 22 und Seite 8, Zeilen 24 bis 26).

Demgegenüber unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 lediglich dadurch, daß in einem ersten Schritt zumindest ein Kommunikationsnetz ausgewählt wird, in welchem das Nutzdatenobjekt übertragen werden soll.

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, die für eine Informationsübermittlung an eine mobile Station in Frage kommenden Kommunikationsnetze zu bestimmen.

Auf der Suche nach einer Lösung der o.a. Aufgabe würde der Fachmann zum **Dokument D2** (siehe insbesondere Seite 3, Absatz 5.2 bis Seite 4, Absatz 5.2) gelangen, weil dessen Offenbarung bereits lehrt, daß in einem ersten Schritt zumindest ein Kommunikationsnetz ausgewählt wird, in welchem das Nutzdatenobjekt übertragen werden soll (siehe insbesondere Seite 3, Absatz 5. 2, [... Roaming status of the recipient (e.g. inside or outside the home network)] und Seite 4 [... the user may elect to have all MMs download automatically when in the home network, be able to manually select whether to download or not when roaming.]).

Der Fachmann würde daher die Aufnahme dieses Merkmals in das in Dokument D1 beschriebene Verfahren zum Übertragen eines Nutzdatenobjekts als eine übliche

konstruktive Maßnahme zur Lösung der gestellten Aufgabe ansehen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT).

- 3 Auch die **abhängigen Ansprüche 2 bis 14** enthalten keine zusätzlichen Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie jeweils rückbezogen sind, zu einem auf erfinderische Tätigkeit beruhenden Gegenstand führen könnten, da die Merkmale dieser Ansprüche lediglich Weiterbildungen des Verfahrens aus Anspruch 1 sind, die **entweder im Prinzip** unmittelbar aus D1 (für Anspruch 2: vgl. Seite 24, Zeilen 10 bis 14; Tabelle 4; für Anspruch 9: vgl. Seite 2, Zeilen 18 bis 26; für Anspruch 11: vgl. Seite 6, Zeilen 3 bis 6, "132" in Abbildung 1; für Ansprüche 12 und 13: vgl. Seite 8, Zeile 26 bis Seite 9, Zeilen 2; für Anspruch 14: vgl. Seite 5, Zeilen 17 bis 21) oder aus D2 (für Ansprüche 3, 4, 5 und 6: vgl. Seite 3, Absatz 5.2, Abschnitt "Conditional delivery mechanism"; für Ansprüche 7, 8 und 10: vgl. Seite 4, Absatz 5.2 [... the user may elect to have all MMs download automatically when in the home network, be able to manually select whether to download a MM or not when roaming];) ableitbar sind, **oder** für den Fachmann im Gebiet der Multimedia-Übertragung in Mobilfunk-systemen allgemein bekannte Ausgestaltungsvarianten darstellen.

Daher erfüllen die abhängigen Ansprüche 2 bis 14 nicht die Erfordernisse des Artikels 33 (3) PCT.

- 4 Die den Abschnitten 2 und 3 getroffenen Feststellungen hinsichtlich der Ansprüche 1 bis 14 gelten gleichermaßen für die **unabhängigen Ansprüche 15 bis 17**, da diese eine korrespondierende mobile Station (Anspruch 15), eine korrespondierende Vermittlungskomponente (Anspruch 16) und eine korrespondierende Telekommunikationsanordnung (Anspruch 17) offenbaren.

Der Gegenstand der Ansprüche 15 bis 17 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT).

B. Weitere Feststellungen:

- 1 Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil der die Ansprüche 1 und 4 nicht klar sind.
 - 1.1 Aus der Beschreibung auf Seite 4, Zeilen 31 bis Seite 5, Zeile 6 geht hervor, daß für die Definition eines Verfahrens zur Übertragung eines Nutzdatenobjekts gemäß der vorliegenden Anmeldung wesentlich ist, daß **durch den Nutzer einer mobilen Station** zumindest ein Kommunikationsnetz ausgewählt wird, in dem er Nutzdatenobjekte erhalten möchte.

Anspruch 1 in der vorliegenden Form beschreibt lediglich, daß in einem ersten Schritt ein zumindest ein Kommunikationsnetz ausgewählt wird, in welchem das Nutzdatenobjekt übertragen werden soll. Dies könnte einerseits der Nutzer, aber auch andererseits ein Netzbetreiber machen.

Jeder unabhängige Anspruch sollte dem Erfordernis des Artikels 6 PCT in Verbindung mit Regel 6.3 b) PCT entsprechen, daß **jeder unabhängige Anspruch alle technischen Merkmale enthalten muß, die für die Definition der Erfindung wesentlich sind.**
 - 1.2 Der Ausdruck "beispielsweise" wie in Anspruch 4 bewirkt keine Beschränkung des Schutzzumfangs hinsichtlich der folgenden Merkmale, d.h. das nach einem derartigen Ausdruck stehende Merkmal ist als ganz und gar fakultativ zu betrachten, was zu einer Unklarheit hinsichtlich des Gegenstandes des Anspruchs 4 führt (Artikel 6 PCT und PCT/GL/ISPE/1 - 5.40).
- 2 Um die Erfordernisse der Regel 5.1 a) ii) PCT zu erfüllen, sollten in der Beschreibung die Dokumente D1 und D2 genannt werden; deren einschlägiger Stand der Technik sollte kurz umrissen werden.
- 3 Um die Erfordernisse der Regel 6.3 b) PCT zu erfüllen sollte jeder unabhängige Anspruch in der zweiteiligen Form abgefaßt werden, wobei die in Verbindung mit-

einander aus dem Stand der Technik bekannten Merkmale (Dokumente D1) im Oberbegriff zusammengefaßt (Regel 6.3 b) i) PCT) und die übrigen Merkmale im kennzeichnenden Teil aufgeführt werden sollten (Regel 6.3 b) ii) PCT).

- 4 Falls neue oder geänderte unabhängige Ansprüche eingereicht werden, so sollte der einleitende Teil der Beschreibung an diese neuen oder geänderten Ansprüche angepaßt werden, Regel 5.1 a) iii) PCT.
- 5 Folgender Rechtschreibfehler ist in der jetzigen Fassung der vorliegenden Anmeldung enthalten:
Seite 8, Zeile 1: "Übertagung"